

(1) 쟁점

판시사항

상표권에 관하여 등록되지 않은 통상사용권자가 제3자에게 대항할 수 있는지 여부(소극) 및 제3자의 의미

판결요지

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

(2) 사건의 경과

일자	주요 내용
2019. 9. 26.	원고 1이 '인스턴트우동' 등 지정상품으로 상표등록출원
2020. 6. 23.	상표권 설정등록 완료
2021. 7. 11.	원고 1이 피고에게 통상사용권 설정 (기간: 2021. 7. 11. ~ 2031. 7. 10.), 등록은 하지 않음
2022. 3. 17.	원고 1이 원고 2에게 전용사용권 설정, 등록 완료
2022년 이후	원고들, 피고의 상표 사용이 권리 침해라며 침해금지 및 손해배상 청구 소송 제기

(3) 법원 판단

가. 특허법원(원심)

- 통상사용권 유효성 인정:
"원고 1과 피고의 계약 유지 중" → 피고의 사용은 상표권 침해 아님.
- 전용사용권 침해 부정:
통상사용권 존속 시 원고 2의 권리 침해 불인정.

나. 대법원

- 통상사용권의 대항력 제한:
 - 상표법 제100조 제1항 제1호에 따라 통상사용권 미등록 시 전용사용권자(원고 2)에게 대항 불가.
 - "원고 2의 전용사용권 침해 여부 심리 누락" → 파기환송 결정.
- 원고 1 청구 기각:
통상사용권 계약 유효성 유지 → 상표권 침해 없음.

(4) 시사점

1. 권리 설정 등록의 필수성

- 핵심 법조문:
 - 통상사용권: 등록 필수(대항요건)
 - 전용사용권: 설정 등록 없어도 권리 발생(단, 제3자 대항에는 등록 필요)

2. 권리 충돌 시 우선순위

- 판례 원칙:
 - 등록된 전용사용권 > 미등록 통상사용권
 - 등록된 통상사용권 > 후발 전용사용권(단, 계약 내용 확인 필요)

3. 손해배상 청구 요건

- 침해 증명 요소:
 - 고의/과실 → 침해 행위와 손해 간 인과관계 입증 필요.